
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0169-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:

GLOBAL

GLOBAL REINSURANCE BROKER INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIEGEN
2017-11770)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0312-2019

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las catorce
horas y treinta y tres minutos del doce de junio de dos mil diecinueve.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, divorciada, abogada y notaria pública, titular de la cédula de identidad 111490188, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL REINSURANCE BROKER INC.**, sociedad constituida en el territorio de Anguila, con domicilio en The Hansa Bank Building 1sr Floor PO Box 727, Landsome Road, The Valley, AI-2640 Anguilla, Britist West Indies, en contra de la resolución final dicta por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:05 horas del 21 de diciembre de 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto el 4 de diciembre de 2017, la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL REINSURANCE BROKER INC**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **GLOBAL**, en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “servicios de seguros y reaseguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios”.

En virtud de la solicitud presentada, y una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, se opuso el licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, abogado, cédula de identidad 105570443, vecino de San José, en su condición de apoderado del **BANCO DAVIVIENDA,S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, contra la solicitud presentada, argumentando que dicho signo no debería registrarse por no contener la suficiente carga distintiva e incluso podría considerarse de uso común. El signo es la palabra GLOBAL acompañada de una imagen de un globo terráqueo en la letra O. No tiene la distintividad necesaria para identificar los servicios que se pretenden proteger, global es un término que nadie debería apropiarse de manera exclusiva. Su representada tiene inscrita la marca DAVIPLATA GLOBAL, clase 36, registro 272387, siendo que la solicitada está contenida en su marca inscrita, son similares, por ende, existe riesgo de asociación. Dicha oposición fue notificada a la solicitante quien contesta la misma, señalando que el signo de su representada no es de connotación genérica ni de uso común dentro de la actividad que se pretende comercializar en clase 36. Que entre las marcas concurren suficientes divergencias fonéticas, gráficas e ideológicas que permiten la coexistencia de los signos.

De acuerdo, a lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial en resolución final decide declarar con lugar la oposición planteada y rechazar la inscripción de la marca de servicios presentada, porque el signo es de uso común y genérico, necesario en el ámbito comercial de los seguros financieros, monetarios e inmobiliarios, que es precisamente los servicios que se



pretenden proteger con la marca solicitada. Por lo que carece de distintividad. No puede acogerse el mismo, porque incurren las prohibiciones establecidas en el artículo 7 c) d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apodera especial de la empresa **GLOBAL REINSURANCE BROKER INC.**, apela la resolución referida, sin expresar las razones de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia otorgada por este Tribunal visible a folio 8 del legajo de apelación argumenta:

1.- Que el Registro textualmente señala “*el signo solicitado debe poder ser utilizado por cualquier competidor del ámbito respectivo, quedando al libre uso en el sector pertinente y no puede pretender la solicitante que siendo un término de uso común y genérico, se le otorguen derechos exclusivos sobre el mismo, pues esto le otorgaría una clara ventaja por sobre los demás competidores del ramo, sobre un término de uso necesario en el ámbito comercial de los servicios financieros, materiales e inmobiliarios, que es precisamente los...servicios que se pretenden proteger con la marca solicita... . Este es el único argumento en el que el Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su tesis de improcedencia de la marca incoada, es decir, en la supuesta carencia de aptitud distintiva*”.

(la negrita no es del original).

2.- El Registro deja de lado otros aspectos de distintividad del signo solicitado, por realizar un análisis aislado del signo.

3.- El signo solicitado es producto de un esfuerzo creativo que genera un logo el cual se compone de la palabra “global” donde la “O” es representada por un globo terráqueo. No se pretende la exclusividad de la palabra global, sino de su conjunto como signo.

4.- Que el elemento denominativo no representa los servicios que se pretenden proteger.



5.- Que el opositor es el que pretende apoderarse del término “global” por haberlo incorporado a su marca “DAVIPLATA GLOBAL”.

6.- Como agravios se presentan varios en defensa del análisis extrínseco, la resolución apelada no se rechazó basado en aspectos extrínsecos sino, intrínsecos.

7.- Que el signo no es descriptivo de los servicios que pretende proteger.

El licenciado Claudio Ramírez Murillo, en representación de la empresa opositora, señala que el signo distintivo solicitado no debe registrarse por no contener la suficiente carga distintiva, y por tratarse de un término de uso común. El signo, a registrar es GLOBAL de manera denominativa y acompañada de un globo terráqueo en la letra O, que pretende distinguir los servicios de seguros y reaseguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, siendo que no cuenta con la distintividad necesaria para distinguirlos.

Aduce que su representada tiene el mismo giro comercial que la solicitante, de esta manera y de procederse con este registro se vería limitada la posibilidad (a ella y a cualquier otra compañía dedicada a este giro comercial) de utilizar la palabra global dentro de su denominación, situación que resulta improcedente. Así las cosas, es importante que el Tribunal analice el presente caso, tomando en cuenta los argumentos citados y la posición del Registro y reitere que no es aceptable que se registre una marca compuesta única y exclusivamente por un término genérico y de uso común.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos,



útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos d) y g)

*“Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:***

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]”. (la negrita no es del texto original)

Lo anterior, por cuanto estima este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la inscripción del signo solicitado por razones intrínsecas, bajo los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ello, porque el distintivo propuesto aún analizado en su conjunto, tenemos que la parte figurativa del globo terráqueo para sustituir la “O” de **GLOBAL**, lo que hace es reafirmar el concepto o significado de la denominación, dando claramente a entender una característica de los seguros y reaseguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, y negocios inmobiliarios sea por su

cobertura de una serie de rubros cubren integralmente las necesidades de un cliente, como de su ámbito territorial de eficacia, dando a entender en este caso su transcendencia internacional. Siendo que cualquiera de las características que a nivel ideológico derivan del signo solicitado en relación con los servicios que pretende proteger, devienen en descriptivas como prohibición intrínseca del artículo 7.

No es un término de uso común como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, porque no es la manera usual en que se denomina a los servicios pretendidos, (no aplica el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas), pero si es descriptiva, (inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas) en los términos dichos, y el g) del mismo numeral mencionado, pues el signo al no tener otro elemento distintivo que le permitiera su inscripción, se compone de un elemento denominativo descriptivo, y de uno figurativo que refuerza el concepto de “global”, por lo que en su conjunto tampoco crean un signo con la distintividad suficiente para su inscripción.

Así las cosas, al estar conformado el signo objeto de inscripción por palabras descriptivas, y carentes de aptitud distintiva, hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio en donde el consumidor pueda identificar o diferenciar los servicios o productos de un signo respecto de otro. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indique la característica deseada: **“capaz de distinguir”**, particularidad que contiene también el artículo 2 del mismo cuerpo normativo.

En cuanto a la distintividad del signo, el tratadista Diego Chijane indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente



a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre que el Registro de la Propiedad Industrial fundamenta la improcedencia de la inscripción de la marca solicitada, en la supuesta carencia de aptitud distintiva. Este Tribunal considera de mérito señalar a la apelante que la marca solicitada efectivamente carece del requisito esencial a que hace referencia el artículo 3 en concordancia con el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para ser objeto de registro, ya que estamos frente a un signo descriptivo de características en el sentido que la letra “O”, que asemeja a un globo terráqueo de la palabra GLOBAL, tan solo remacha sobre la idea de la prestación de un rubro de servicios que cubren las necesidades de un cliente, como de su ámbito territorial de eficacia, dando a entender en este caso que la prestación de los servicios tiene trascendencia a nivel mundial, sin que la figura del globo añada la suficiente distintividad. Así, el signo no cuenta con la necesaria aptitud distintiva, ya que su construcción se basa únicamente en elementos que son una descripción de características, por ende, no encuentra este Tribunal un término que se pueda reivindicar del conjunto marcario.

En cuanto al agravio que plantea la recurrente, sobre que el Registro de la Propiedad Industrial hace un estudio aislado del signo, no lleva razón, ya que dicha autoridad analiza el signo en su totalidad, determinando que éste no tiene elementos que vayan más allá de la mera descripción de sus características. La locución GLOBAL y la letra “O” que asemeja a un globo terráqueo son meras descripciones de características deseables sobre el alcance de los servicios a distinguir en clase 36 de la nomenclatura internacional, a saber, “servicios de seguros y reaseguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios”. Por ende, no lleva razón la apelante cuando afirma que el signo solicitado no es descriptivo.

Sobre el agravio que presenta la apelante, respecto a que, el opositor es el que pretende apoderarse del término “global” por haberlo incorporado a su marca “DAVIPLATA GLOBAL”, estima este Tribunal que no resulta relevante, toda vez, que el análisis del signo es por razones de carácter intrínseco y no por razones extrínsecas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas normativas y doctrina expuestas, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se **confirma**, acogiéndose la oposición presentada por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial del **BANCO DAVIVIENDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios **GLOBAL**, en clase 36 de la nomenclatura internacional, presentada por la licenciada, Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL REINSURANCE BROKER INC.**, la cual se deniega.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano,



en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL REINSURANCE BROKER INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:05 horas del 21 de diciembre de 2018, la que en este acto se **confirma**, acogiéndose la oposición presentada por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial del **BANCO DAVIVIENDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios **GLOBAL**, en clase 36 de la nomenclatura internacional, presentada por la licenciada, Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL REINSURANCE BROKER INC.**, la cual se deniega. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca Descriptiva

TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca con falta de Distintividad

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69